Foja 122

Santiago, veinticinco de septiembre del año dos mil trece

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número quinto de las bases de procedimiento de fojas 15 y siguiente de autos y lo dispuesto por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia definitiva en juicio arbitral de asignación del nombre de dominio “CHILEANSEAFOODS.CL”, se procede a dictar sentencia.

PARTE EXPOSITIVA:

Por Oficio de fecha 17 de diciembre de 2012, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio “CHILEANSEAFOODS.CL”, surgido entre Fernando Alberto Ibarra Díaz, Comercializadora de Productos del Mar E.I.R.L., Rut 76.095.722-4, domiciliada en calle Plaza Justicia 45, Oficina 303, Valparaíso, representada por doña Mariela de Lourdes Ruiz Salazar, procuradora, domiciliada en Matías Cousiño 150 Of. 530, Santiago, y Australis Seafoods S.A., Rut 76.003.557-2, domiciliada en Av. Presidente Riesco Nº 5711 Of. 1603, comuna de Las Condes, la que comparece representada en estos autos por Estudio Jurídico Beuchat, Barros y Pfenniger, y por su Abogado don Rodrigo Puchi Zurita, ambos con domicilio en calle Europa 2035, comuna de Providencia.

Que por resolución de fecha 19 de diciembre de 2012 el suscrito aceptó el cargo de Juez Arbitro Arbitrador y juró desempeñarlo en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 5 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 28 de diciembre de 2012, al que asistieron ambas partes, y se establecieron de común acuerdo las bases del procedimiento.

Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa Fernando Alberto Ibarra Díaz, Comercializadora de Productos del Mar E.I.R.L, primer solicitante y Australis Seafoods S.A., segundo solicitante, ambas ya individualizados.

Enunciación breve de los fundamentos de hecho y de derecho y petición

deducidas por Australis Seafoods S.A., en su escrito de demanda de asignación del nombre de dominio en disputa de fojas 17 y siguientes:

1.- Que Australis Seafoods S.A., es una empresa que opera en la industria acuícola, particularmente la producción de ovas y smolts, la engorda de especies salmonídeas, y la exportación y comercialización de éstas. A mediados del año 2003, don Isidoro Quiroga Moreno adquirió una participación en la empresa productora de smolts en agua dulce Australis S.A. (en adelante ASA), convirtiéndose en su controlador el 2005. Durante el año 2007, por intermedio de distintas sociedades, completó la adquisición del 100% de la acciones de ASA. En el mismo 2007, y con el objeto de dar una estructura de grupo empresarial a las actividades en la industria acuícola, se constituyó Australis Seafoods S.A. como sociedad matriz. La constitución se realizó mediante escritura pública de fecha 31 de octubre de 2007, otorgada ante el Notario Público de Santiago don Iván Torrealba Acevedo, publicándose el extracto respectivo en el Diario Oficial de fecha 21 de noviembre de 2007 e inscrito en el Registro de Comercio de Santiago a fojas 48.775 número 34.583, con fecha 16 de noviembre de 2007. Adicionalmente, el Grupo decidió participar en el negocio de la engorda de salmones y truchas en agua de mar y comercializar la carne de éstos en los mercados internacionales. Para ello, en noviembre de 2007 se constituyó la sociedad Australis Mar S.A. (en adelante AMSA). De esta forma, la operación integrada de ASA y AMSA pasó a contemplar desde la compra de ovas y smolts – criados en las instalaciones de agua dulce de ASA-, hasta la engorda en los centros de cultivo de AMSA, donde finalizaba el ciclo productivo.

Que, su giro principal es precisamente la producción y comercialización de productos y alimentos marítimos. En esta línea, el Grupo Australis Seafood decidió integrar la producción de ovas a un programa de mejoramiento genético (selección de familias), como un elemento esencial para el desarrollo del negocio y de su cadena de valor. En este sentido, cabe señalar que existe un al alto riesgo asociado a la importación de ovas, en cuanto puede constituirse en vehículo relevante de transmisión de nuevas enfermedades para estas especies. Con dicho objeto, a fines de octubre del año 2009 el Grupo adquirió el 100% de las acciones de la sociedad Landtach Chile S.A. (en

adelante LACSA). LACSA cuenta con uno de los más importantes programas de mejoramiento genético y de mayor antigüedad en el país, lo cual constituye un elemento diferenciador del Grupo Australis Seafoods en relación al resto de la industria.

Que, Australis Seafoods S.A. es una empresa joven, abierta en bolsa y que durante el año 2011 fue una de las salmoneras de mayor crecimiento en el mundo entero, y una de las más rentables de la industria nacional. En efecto, durante el año indicado alcanzó una producción aproximada de 30 mil toneladas de salmón y ventas por US$27.4 millones, un 59% mayores a las obtenidas durante el año 2010. Por ello, y a pesar de tener sólo cuatro años de existencia y del complicado momento financiero a nivel global, Australis Seafoods S.A. hizo su estreno en la Bolsa de Comercio de Santiago en junio de 2011, con una demanda que superó en 22 veces la oferta, colocando el 12,77% de las acciones de la empresa entre cerca de 3000 nuevos inversionistas.

En la estrategia de continuar con el crecimiento de esta compañía de manera sustentable, mi mandante adquirió durante el año 2011 las pisciculturas de Las Vertientes, en la Región de la Araucanía; Ignao, en la Región de los Ríos; y Ketrún Rayén, en la Región del Bío-Bío. Gracias a estas unidades, mi mandante ha completado la cantidad de nueve psiciulturas, en concordancia con el plan de desarrollo hasta el año 2015.

Que, en el plano internacional, y con el objeto de aumentar las ventas en Norteamérica, mi mandante adquirió durante al año 2011 el 50% de la compañía True Salmon Pacific Holding, la segunda comercializadora de peces y productos del mar en Estados Unidos y Canadá, por volumen de ventas. También cabe destacar que en el año 2011 Australis Seafoods S.A. obtuvo el certificado de la organización Global GAP para todos los centros de cultivos en operación y planta de proceso. Global GAP establece normas voluntarias para la certificación de productos acuícolas y agrícolas en todo el mundo, con lo que se potenciará la entrada a mercados europeos, asiáticos y norteamericanos.

Todos estos elementos permiten sostener que es una compañía que se ha esforzado en potenciar una imagen, una marca, un proyecto empresarial, el cual se encuentra avalado por la marca AUSTRALIS la cual se encuentra

registrada entre otras con las siguientes especificaciones:

Registro N° 819.864 para la marca denominativa AUSTRALIS, distintiva de vivero y crianza de peces, de la Clase 44 del Clasificador Internacional, de fecha 19 de junio de 2008, Registro N° 824.510 para la marca denominativa AUSTRALIS, distintiva de animales vivos, de la Clase 31 del Clasificador Internacional, de fecha 18 de agosto de 2008, Registro Nº 946.538 para la marca mixta AUSTRALIS, distintiva de carnes frescas de pescado, de la Clase 29 del Clasificador Internacional, de fecha 16 de noviembre de 2011, Registro Nº 943.133 para la marca mixta AUSTRALIS SEAFOODS, distintiva de animales vivos, de la Clase 31, de fecha el 25 de enero de 2012, Registro Nº 945.710 para la marca mixta AUSTRALIS SEAFOODS, distintiva de vivero y crianza de peces, de la Clase 44 del Clasificador Internacional, de fecha 28 de diciembre de 2011, Registro Nº 945.296 para la marca mixta AUSTRALIS SEAFOODS, distintiva de carnes frescas de pescados, de la Clase 29 del Clasificador Internacional, de fecha 3 de marzo de 2012, Registro Nº 943.132 para la marca mixta AUSTRALIS MAR, distintiva de animales vivos, de la Clase 31 del Clasificador Internacional, de fecha 25 de enero de 2012, Registro Nº 943.130 para la marca mixta AUSTRALIS MAR, distintiva de animales vivos, de la Clase 31 del Clasificador Internacional, de fecha 25 de enero de 2012, Registro Nº 943.129 para la marca mixta AUSTRALIS SEAFOODS, distintiva de animales vivos, de la Clase 31 del Clasificador Internacional, de fecha 25 de enero de 2012, Registro Nº 945.711 para la marca mixta AUSTRALIS SEAFOODS, distintiva de vivero y crianza de peces, de la Clase 44 del Clasificador Internacional, de fecha 28 de diciembre de 2011, Registro Nº 945.491 para la marca mixta AUSTRALIS SEAFOODS, distintiva de carnes frescas de pescado, de la Clase 29 del Clasificador Internacional, de fecha 28 de diciembre de 2011.

Estos registros marcarios corresponden a su cara visible por la cual es conocida en el mercado, sin embargo, también es titular de los siguientes nombres de dominio en Internet: chileanseafood.cl, australismar.cl, solicitado con fecha 3 de diciembre de 2007, piscisaustralis.cl, solicitado con fecha 21 de junio de 2010, australisseafoods.cl, solicitado con fecha 22 de septiembre de 2010, australis-seafoods.cl, solicitado con fecha 22 de septiembre de 2010,

grupoaustralis.cl, solicitado con fecha 22 de septiembre de 2010, grupo-australis.cl, solicitado con fecha 22 de septiembre de 2010, pisciculturaaustralis.cl, solicitado con fecha 28 de julio de 2011 y australisfoods.cl, solicitado con fecha 22 de septiembre de 2011.

Entonces, en esta perspectiva también se prevalece de elementos de uso común como la expresión CHILEANSEAFOOD.CL, la cual es una de las principales plataformas en Internet (redireccionándose a otros sitios relacionados) y se usa también como extensión de sus correos electrónicos corporativos. Entonces, al ingresar a la página CHILEANSEAFOOD.CL es claro que EXISTE UN USO REAL COMO CONSECUENCIA QUE DERIVA A LA PÁGINA DE MI MANDANTE. Por ello, la existencia de un nombre de dominio IDÉNTICO, dirigido al mismo tipo de servicio evidentemente que afecta a la actora, y que por tanto, y considerando todos los antecedentes expuestos, se aprecia con claridad que goza de un legítimo interés en el nombre de dominio en disputa, lo que ampara sin lugar a dudas el mejor derecho para que le sea en definitiva asignado.

2.- Mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto:

Que, en cuanto a las normas aplicables, la “Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL” es bastante clara al establecer en su artículo 14 que es de responsabilidad de todo solicitante que la inscripción del nombre de dominio no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, así como derechos válidamente adquiridos por terceros.

Por ello, es claro que tiene un derecho preferente, amparado en todas las hipótesis señaladas con antelación.

En primer término es dable considerar el contenido de la Constitución Política de la República la cual consagra una serie de derechos o garantías en el artículo 19. En torno a ello, cobra especial relevancia la garantía del numeral 24, en cuanto se protege: “el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”.

De la lectura de esta garantía se colige que la actora tiene un derecho en torno al bien incorporal que representa el registro marcario antes aludido. En este sentido, el mismo artículo 19 en su numeral 26 señala una garantía que sirve

de faro orientador al momento de analizar la litis, pues se protege: “La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio”.

Si bien el campo objetivo de la norma dice relación con las normas, sirve como principio teleológico en tanto se establece una finalidad consistente en que los derechos no se pueden afectar en su esencia. Siendo así, detenta derechos de propiedad sobre la expresión chileanseafood respecto de los cuales no puede ser desconocido, tanto por ser titular de un domino prácticamente idéntico, CHILESEAFOOD, como por el hecho que dicha expresión existe en el mercado real, siendo usado como tal en el mundo contractual.

Además, en torno a lo mismo, es dable considerar la garantía del N° 25 en donde se protege: “,...la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley”.

En este sentido se reafirman los argumentos señalados con antelación en tanto es titular de derechos sobre la expresión en conflicto, encontrándose amparada en la garantía aludida.

A más de lo señalado, y habiéndose acreditado un derecho preferente en torno a la expresión en conflicto, analizaremos la forma por la cual la solicitud del primer solicitante contraría las normas relativas a la publicidad. Para nadie es un misterio la existencia del fenómeno que representa la mediatización de las comunicaciones, cobrando vital relevancia la publicidad. Esta se encuentra regulada a través del Código Chileno de Ética Publicitaria, que emana de una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro. Este cuerpo normativo sirve como marco legal para el análisis de la presente litis. Este código define el avisaje publicitario como “una comunicación, por lo general pagada, dirigida al público o a un segmento del mismo, cuyo objetivo es informar a aquellos a quienes se dirige, por cualquier vehículo o canal, incluidos envases y etiquetas, con el propósito de influir en sus opiniones o conducta.”. Esta norma fue señalada para los nombre de dominio, toda vez que estos constituyen una

modalidad de identificación en la red. Precisamente, si Internet corresponde a dicha realidad, deben respetarse ciertas normas mínimas, que para efectos de autos, están representadas por los siguientes artículos:

Art. 4 Los avisos no deben contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por implicación, omisión, ambigüedad o pretensión exagerada, puedan conducir al consumidor a conclusiones erróneas, en especial con relación a:

A. Características como: naturaleza, composición, método y fecha de fabricación, idoneidad para los fines que pretende cubrir, amplitud de uso, cantidad, origen comercial o geográfico;

B. El valor del producto y el precio total que efectivamente deberá pagarse;

C. Otras condiciones de compra como ser arriendo-compra y venta al crédito;

D. Entrega, cambio, devolución, reparación y mantención;

E. Condiciones de la garantía;

F. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas registradas, diseños y modelos, nombres comerciales;

G. Reconocimiento oficial o aprobación, entrega de medallas, premios y diplomas. Los avisos no deben hacer mal uso de los resultados de investigaciones o citas de literatura técnica y científica. Las estadísticas no deben presentarse insinuando mayor validez que la que realmente tienen, conforme a la documentación de respaldo pertinente. Los términos científicos no deben ser mal usados; no debe utilizarse un lenguaje científico e irrelevancias de manera que lo que se dice parezca tener una base científica que no tiene.

Art. 13 Los avisos no deberán hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma, compañía, institución, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos no deberán aprovecharse del "goodwill" o imagen adquirida que tiene el nombre comercial y/o símbolo de otra firma o producto, o del goodwill o imagen adquirida por una campaña publicitaria

Estas normas son aplicables en autos, toda vez que la concesión del nombre de dominio al primer solicitante la afectaría en razón del uso de una expresión que se encuentra protegida por ella.

Ahora, en torno a los principios de competencia desleal, es dable traer a

colación el Convenio de París, y en especial, la norma contenida en el artículo 10, que reza en su numeral 2 y 3: “Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los uso honestos en material industrial o comercial.

En particular deberán prohibirse:

1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”

Estos principios se verían vulnerados al concederse la solicitud al primer solicitante, pues ello importaría crear una confusión que debe ser evitada a través de la concesión del nombre de dominio a la actora.

Como se puede apreciar, detenta derechos de índole superior en torno a la expresión en conflicto.

Por último es dable considerar que la diferenciación que media entre la solicitud CHILEANSEAFOODS.CL versus CHILENSEAFOOD.CL es irrelevante, pues la solicitud se ha limitado a agregar una consonante final a la misma.

En situaciones análogas, los Tribunales Arbitrales han sostenido criterios que avalan la tesis de este libelo. Es así que con motivo del conflicto del nombre de domino CHILEANSEAFOOD.CL en donde la predecesora legal de la demandante, Asesoría e Inversiones Benjamín S.A., obtuvo un resultado favorable en torno al nombre de dominio en cuestión en base a la expresión CHILESEAFOOD. El fallo, cuya copia se acompaña al presente escrito sostuvo:

SEXTO: Que precisamente en el caso de autos la segunda solicitante ha alegado que la asignación del nombre de dominio en disputa podría afectar sus derechos válidamente constituidos, en razón de ser esta parte titular de

dominios manifiestamente similares al disputado en autos, esto es, chileseafood.cl y chileseafoods.cl

Que de lo anterior, se logró acreditar un mejor derecho en torno a la expresión CHILEASEAFOOD.CL y que es uno de los argumentos para sostener el mejor derecho de mi mandante.

Es más, en causa rol N° 9545, relativa al nombre de dominio ANNONIMO, se estimó lo siguiente: "SEGUNDO: Que, además, el segundo solicitante ha protegido la expresión ANNONIMOS, a través de la inscripción de diversas marcas comerciales que contienen dicha expresión la que no puede considerarse genérica, pues la Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile al agregar una N a la palabra anónimos ha incorporado un signo de distintividad al programa de Cana 13 annonimos que ya lleva dos temporadas en pantalla.

TERCERO: Que siendo tal nombre una invención original del segundo solicitante, al que ha dotado de fama a través del programa de televisión del mismo nombre, no es suficiente la circunstancia que el primer solicitante haya solicitado igual palabra en singular annonimo, con la sola diferencia de la letra s para entender que no se podrá producir confusión entre la creación propia y original del segundo solicitante y el nombre de dominio en disputa."

Este fallo es relevante en tanto establece un criterio aplicable al presente caso. En primer término, reconoce que respecto a determinadas expresiones se tiene un derecho EN TANTO CREACIÓN INTELECTUAL de una parte. En el caso que nos ocupa es claro que la expresión CHILEANSEAFOOD es de creación de mi mandante. Además, establece el criterio que respecto a una marca se detenta un derecho de índole superior. Este principio es plenamente aplicable en la figura de mi representada, y de allí que quien deba ser titular de la expresión CHILEANSEAFOOD es mi mandante.

En consecuencia, y como conclusión definitiva, la actora detenta derechos de índole superior y de allí que deba ser amparada a través de la concesión del nombre de dominio.

Pide en la conclusión, tener por presentados estos argumentos y pruebas y, en definitiva, asignar el nombre de dominio chileanseafoods.cl a AUSTRALIS SEAFOODS S.A.

Medios de prueba acompañados por Australis Seafoods S.A. en su escrito de demanda:

1. Copia de impresión del sitio www.inapi.cl para el registro N° 819.864 AUSTRALIS, Clase 44.
2. Copia de impresión del sitio www.inapi.cl para el registro N° 824.510 AUSTRALIS, Clase 31.
3. Copia de impresión del sitio www.inapi.cl para el registro Nº 946.538 AUSTRALIS, Clase 29.
4. Copia de impresión del sitio www.inapi.cl para el registro Nº 943.133 AUSTRALIS SEAFOODS, Clase 31.
5. Copia de impresión del sitio www.inapi.cl para el registro Nº 945.710 AUSTRALIS SEAFOODS, Clase 44.
6. Copia de impresión del sitio www.inapi.cl para el registro Nº 945.296 AUSTRALIS SEAFOODS, Clase 29.
7. Copia de impresión del sitio www.inapi.cl para el registro Nº 943.132 AUSTRALIS MAR, Clase 31.
8. Copia de impresión del sitio www.inapi.cl para el registro Nº 943.130 AUSTRALIS MAR, Clase 31.
9. Copia de impresión del sitio www.inapi.cl para el registro Nº 943.129 AUSTRALIS SEAFOODS, Clase 31.
10. Copia de impresión del sitio www.inapi.cl para el registro Nº 945.711 AUSTRALIS SEAFOODS, Clase 44.
11. Copia de impresión del sitio www.inapi.cl para el registro Nº 945.491 AUSTRALIS SEAFOODS, Clase 29
12. Copia de impresión del sitio www.nic.cl respecto a australismar.cl.
13. Copia de impresión del sitio www.nic.cl respecto a piscisaustralis.cl.
14. Copia de impresión del sitio www.nic.cl respecto a australisseafoods.cl.
15. Copia de impresión del sitio www.nic.cl respecto a australis-seafoods.cl.
16. Copia de impresión del sitio www.nic.cl respecto a grupoaustralis.cl.
17. Copia de impresión del sitio www.nic.cl respecto a grupo-australis.cl.
18. Copia de impresión del sitio www.nic.cl respecto a pisciculturaaustralis.cl.
19. Copia de impresión del sitio www.nic.cl respecto a australisfoods.cl.
20. Copia de Diario el Mercurio de fecha 10 de junio de 2011.

21. Facturas emitidas por Australis Seafoods S.A.
22. Impresión de algunas páginas del sitio www.australisseafoods.cl

Que mediante resolución de fecha 24 de enero de 2013, se tuvo por presentada la demanda presentada por Australis Seafoods S.A. y por acompañados los documentos, con citación, y confirió traslado a la demandada Fernando Alberto Ibarra Díaz, Comercializadora de Productos del Mar E.I.R.L., por el termino de 15 días hábiles para su contestación, notificando a las partes con igual fecha mediante correo electrónico.

Que la parte demandada a fojas 88 y siguientes presentó escrito de contesta demanda y acompaña documentos probatorios, e invocó los siguientes argumentos:

1.- Que, “Chilean Seafood E.I.R.L.”, solicito de buena fe, la inscripción del nombre de dominio chileanseafoods.cl con fecha 17 de Agosto de 2012, siendo las 01:52 horas, con el propósito de que los visitantes en Internet pudieran acceder fácilmente a la página Web de esta empresa del mismo nombre, la cual se especializa en la comercialización de productos de mar, tales como: Filete de jibia, locos congelados, salmón, etc.

Para ofrecer dicho servicio, Don Fernando Alberto Ibarra Díaz constituyó Sociedad Unipersonal con fecha 20 de Abril del año 2010, cuyo nombre de fantasía es Chilean Seafood E.I.R.L. La expresión en conflicto forma parte en su totalidad de la razón social de mí representada.

Las expectativas de crecimiento llevó a mi representada a explorar nuevas ventajas para insertarse a mayor escala en el área de trabajo a la que se dedica, con estos fines solicitó la inscripción del nombre de dominio Chileanseafoods.cl para apoyar su empresa y expandirse en su rubro, esto para captar la atención de futuros clientes que navegando por Internet pudieran encontrarse con la prestación de estos servicios.

El giro de la empresa está totalmente determinado en la escritura de constitución de sociedad, lo que deja en evidencia que mi cliente en ningún momento ha tenido como iniciativa confundir a los consumidores o posibles clientes que desean enterarse del ofrecimiento de sus servicios. Al constituirse la sociedad y luego de dos años solicitar la inscripción del nombre de dominio, mi representada acredita que antes de tener conocimiento de la disputa por el

dominio, ha hecho uso o ha demostrado en términos claros, la preparación cabal para usar el nombre de dominio Chileanseafoods.cl, lo anterior en relación con el ofrecimiento de buena fe de sus respectivos servicios ya individualizados.

2.- Al momento de solicitar la inscripción del dominio Chileanseafoods.cl, mi cliente se constituyó como el primer solicitante y por ende tuvo derecho a subir una página Web, lo cual se concretó a la brevedad. Dando a conocer la empresa, lo que demuestra que las acciones que ha realizado han evidenciando un comportamiento consecuente y su interés legítimo en el uso del nombre de dominio.

En ningún caso mi cliente ha demostrado una actitud antojadiza al solicitar la inscripción del nombre de dominio en disputa, sino que todos sus actos se han encaminado a ocupar dicho dominio con un fin concreto, con una aspiración legítima, lo que puede verificarse con todas las gestiones que hasta la fecha se han realizado.

Las razones anteriores evidencian la buena fe o justo motivo para solicitar el dominio por parte de mi representada. Su solicitud se hace con fines de propia publicidad, y queda claramente demostrado que se ha preparado para usar el nombre de dominio, que lo necesita y que le sirve para realizar su actividad, con la intención de ofrecer sus servicios y ser identificado por el nombre de fantasía de su empresa bajo el nombre de dominio Chileanseafoods.cl.

Por tal efecto, Chilean Seafood E.I.R.L. no ha actuado en ningún momento de mala fe o con ánimo doloso para perjudicar al segundo solicitante, sólo se ha amparado en sus propias y legítimas pretensiones, para así utilizar el nombre de dominio.

3.- En lo que dice relación con el principio de la responsabilidad exclusiva del solicitante para que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros, establecemos que basta con revisar la página Web www.chileanseafoods.cl, subida por mi representada, para constatar que en ella no se induce ni se puede generar confusión a los visitantes del portal, por cuanto si bien ambas

empresas se dedican a lo mismo tienen grandes diferencias, que hacen imposible que se genere un conflicto.

De esta manera, el artículo 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del registro de nombres de dominio CL establece que se evidenciará que el solicitante no ha actuado de mala fe, en el caso que “el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación”.

Al aplicar esta norma al caso de autos, intentamos demostrar que si bien los nombres de dominio están relacionados con la propiedad intelectual y en especial con el derecho marcario, el presente conflicto del nombre de dominio Chileanseafoods.cl no es un asunto de esa naturaleza, por lo cual no se rige por sus normas. De este modo, conceptos tales como "marca registrada" no están contemplados y por tanto no deben ni pueden ser esgrimidas para presentar una solicitud competitiva y/o para denegar el nombre de dominio solicitado.

Si bien Australis Seafoods S.A.posee como marca registrada en clases 29,44 y 31 la expresión “AUSTRALIS SEAFOODS”, al momento de otorgar este registro se estableció claramente por el Director de INAPI que se otorgaba como conjunto y sin protección a Seafoods aisladamente considerada, por lo que de ninguna forma el segundo solicitante puede pretender detentar un derecho exclusivo y excluyente sobre la expresión “SEAFOODS”.

A diferencia de cualquier legislación marcaria, en este caso tampoco existen causales de irregistrabilidad en relación con nombres de dominio y además, el principio rector de este sistema es precisamente la libertad absoluta, por lo cual es posible solicitar cualquier nombre de dominio sin distinción, con la única excepción de que la reglamentación vigente prevé la posibilidad de que NIC Chile recurra a un árbitro en los casos que considere que se están vulnerando ostensiblemente los principios señalados en el artículo 14 inciso primero, esto es, las normas sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil y finalmente los derechos válidamente adquiridos por terceros.

Nuestro cliente no ha configurado ninguna de las circunstancias que demuestren que su inscripción sea abusiva, que haya sido realizada de mala fe

o que pretenda confundir a los consumidores. Por lo tanto, aunque mi representada no posea registros marcarios sobre la titularidad de la expresión, esa no es razón suficiente para despojarlo de la posibilidad de adquirir el nombre de dominio en disputa.

4.- Por otro lado, se debe establecer que existe una clara identidad y relación entre el solicitante y el nombre de dominio solicitado, si bien expusimos sobre este punto, debemos puntualizar más sobre ello, ya que estamos hablando de un criterio jurisprudencial importantísimo para vislumbrar soluciones sobre este tipo de conflictos.

El nombre inscrito por mi representada traducido a idioma español significa productos chilenos de mar mismo servicio ofrecido por mi representada.

Es necesario además que US. tenga en consideración que la expresión en conflicto es genérica y de acuerdo a lo establecido en la ley 19.039 art. 10 letra e es irregistrable, por tanto nadie puede pretender tener exclusividad sobre ella.

Lo dicho, es una razón más que fundamental para apoyar la tesis de que mi cliente tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, mi representada lo necesita, ya que a la hora de que los consumidores naveguen por el sitio y vean al segundo solicitante como titular de dicha página, se producirá un menoscabo para la actividad de Chilean Seafood E.I.R.L.

No se justifica el hecho de negarle la posibilidad a mi cliente de adquirir el nombre de dominio que se identifica con el nombre de su razón social y a la vez con su giro, tan sólo por el hecho de que el segundo solicitante tenga una actitud antojadiza sobre el respectivo dominio en disputa. Aunque el dominio en conflicto sea de utilidad para el negocio de la contraparte, aquello no es razón para perjudicar a mi representada, impidiendo que inscriba el dominio.

Por lo dicho, refuerzo la idea de que mi representada se encuentra en una posición privilegiada, al poseer un actuar consecuente y legítimo, es válido que cada parte enumere sus respectivas pretensiones, pero no es válido intentar perjudicar a uno sin una razón de peso.

5.- Por último, para amparar nuestra defensa, debemos hacer mención a la aplicación del principio "first come, first served", “Primero en el Tiempo Primero en Derecho”, Aquel principio se aplica preferentemente cuando ambas partes

demuestran tener intereses equivalentes sobre el ND en disputa el cual cede sólo en casos excepcionales en que el primer solicitante haya hecho una inscripción abusiva o de mala fe, lo que en la especie no se da en ninguna circunstancia.

Que en tanto primer solicitante, no existen en la especie ninguno de los supuestos para entender que ha hecho una inscripción abusiva o de mala fe, de acuerdo al artículo 22 de la reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del dominio Cl, como tampoco antecedentes de que se vulneren normas vigentes sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y de la ética mercantil o derechos válidamente adquiridos por terceros de acuerdo al artículo 14 del referido reglamento.

Por ello estima, que se puede dar total aplicación a este principio, sin perjuicio de los principios de buena fe y de interés legítimo para hacer uso del nombre de dominio solicitado, de la responsabilidad exclusiva del solicitante y de identidad y relación entre el solicitante y el dominio solicitado.

6.- Derecho:

Que, para avalar lo señalado en esta presentación, cita Jurisprudencia obtenida en casos similares y en tal sentido en expoinmobiliaria.cl, en don Héctor Bertolotto Villouta, Juez árbitro, señala en el considerando décimo: “Que se desprende del registro marcario número 875.106, de la marca “Expo Inmobiliaria Cámara Chilena de la Construcción”, acompañado por el segundo solicitante, que dicho registro fue otorgado como conjunto, sin protección a las expresiones “expo inmobiliaria” aisladamente considerada, por lo que no tiene derecho marcario ninguno sobre dicha expresión aisladamente considerada. Además se desprende que su protección es sobre la expresión que corresponde a su nombre y por la que es conocida “Cámara Chilena de la Construcción”, por lo que sus derechos se encuentran suficientemente resguardados, junto a los otros nombres de dominios inscritos a su nombre “cchc.cl” y “expomontt.cl”, y esos son los “derechos” que le interesa proteger, ya que identifican sus productos y/o servicios y no otras denominaciones, ya que de lo contrario habría registrado en su oportunidad, como marca o nombre de dominio, a su nombre “expoinmobiliaria”, el cual a su vez es un genérico.

Además establece en el considerando decimoprimero: “Que lo anterior permite señalar que su registro de la marca “Expo Inmobiliaria Cámara Chilena de la Construcción”, más aún en los términos que fue concedida, no es un argumento para configurar un mejor derecho que destruya la prioridad del primer solicitante, ni le otorga el derecho sobre todos los nombres de dominio que contengan dicha expresión, ni impedir que terceros lo soliciten”.

Asimismo, se ha expresado en sentencia del arbitraje multiopticas.cl, en cuyo caso actuaba Gabriela Paiva como árbitro, expresando “Qué, la redacción establecida en el artículo 14 del reglamento de Nic, al establecer las expresiones "no afecten derechos de terceros" debe entenderse en forma amplia y no sólo referida a derechos marcarios, es decir a la existencia de una marca registrada en favor de una de las partes en litigio”.

En este mismo sentido se ha indicado por Doña Alejandra Moya Bruzzone en Sentencia de arbitraje de dominio vaza.cl, en su considerando Nº 2: “Que rige la solución de conflictos de nombres de dominio el principio “first come first server”, actualización tecnológica del antiguo aforismo jurídico “prior in tempore prior in iure“, siempre que las partes estén en igualdad de condiciones. El reglamento para el funcionamiento del registro de nombres de dominio que rige estas materias establece que existe igualdad de condiciones cuando ambos solicitantes tengan interés legítimo, derechos de igual naturaleza al signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe. En su aplicación habrá de tenerse en cuenta que por su funcionamiento técnico el sistema de DNS no admite la supervivencia de dos nombres de dominio idénticos bajo un mismo TLD, razón que hace que en definitiva el aforismo jurídico que antes enunciáramos sea llevado a su extremo, esto es, al punto que el primero que solicita es el único servido.

Siguiendo la misma idea, en el considerando Nº 7 de la misma sentencia se indica: “Que siendo el nombre de dominio una herramienta técnica de naturaleza mnemotécnica cuyo objetivo esencial es hacer posible la localización y comunicación fluida y eficiente entre los diversos computadores conectados a la red Internet, este árbitro debe velar por que no se produzca un error de comunicación entre los consumidores y público en general, al

momento de buscar en la Web los servicios o productos que se buscan. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que la similitud de dos nombres de dominios e incluso su identidad fonética, no es causal por sí misma para inducir a error, considerando que es herramienta de localización.

Por las razones y argumentos expuestos, solicita se tenga en consideración, la defensa y argumentaciones, decidiéndose a favor del primer solicitante, por los motivos desarrollados y por su actuar consecuente y de buena fe.

Medios de prueba acompañados a escrito de contesta demanda por Fernando Alberto Ibarra Díaz, Comercializadora de Productos del Mar E.I.R.L.:

1.- Copia legalizada de constitución de sociedad Chilean Seafood E.I.R.L. con fecha 20 de Abril de 2010.

2.- Copia legalizada de extracto de constitución de sociedad Chilean Seafood E.I.R.L. con fecha 20 de Abril de 2010.

3.- Copia legalizada de inicio de actividades ante servicios de impuestos internos de sociedad Chilean Seafood E.I.R.L. con fecha 03 de Mayo de 2010.

4.- Copia simple de factura de exportación N° 0098 emitida por de sociedad Chilean Seafood E.I.R.L.

5.- Copia simple de guía de despacho N° 00106 emitida por de sociedad Chilean Seafood E.I.R.L.

6.- Copia simple de publicada Chilean Seafood E.I.R.L.

7.- Copia simple de reserva de embarque emitida a Chilean Seafood E.I.R.L. con fecha 20 de Diciembre de 2012.

8.- Copia simple de fotografía de cartel Chilean Seafood E.I.R.L.

9.- Tarjeta de presentación de don Fernando Ibarra Díaz, General Manager.

10.- Copia simple de página web https://chileanseafoods.cl

Que, mediante resolución de fecha 17 de mayo de 2013, se citó a las partes a oír sentencia definitiva con fecha 28 de marzo de 2012, notificando por correo electrónico a las partes con misma fecha

PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

PRIMERO: Que, la cuestión que debe resolverse en el caso sub - lite, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de

dominio “CHILEANSEAFOODS.CL”, esto es, sí a Fernando Alberto Ibarra Díaz, Comercializadora de Productos del Mar E.I.R.L., primera solicitante, o bien, a Australis Seafoods S.A., segunda solicitante y demandante.

SEGUNDO: Que, la demanda presentada por la segunda solicitante Australis Seafoods S.A., sostiene ser titular de un mejor derecho para que se le asigne en definitiva el nombre de dominio en disputa “CHILEANSEAFOODS.CL”, e invoca que es titular de los registros marcarios N° 819.864 para la marca denominativa AUSTRALIS, distintiva de vivero y crianza de peces, de la Clase 44 del Clasificador Internacional, de fecha 19 de junio de 2008, N° 824.510 para la marca denominativa AUSTRALIS, distintiva de animales vivos, de la Clase 31 del Clasificador Internacional, de fecha 18 de agosto de 2008, Nº 946.538 para la marca mixta AUSTRALIS, distintiva de carnes frescas de pescado, de la Clase 29 del Clasificador Internacional, de fecha 16 de noviembre de 2011, Nº 943.133 para la marca mixta AUSTRALIS SEAFOODS, distintiva de animales vivos, de la Clase 31, de fecha el 25 de enero de 2012, Nº 945.710 para la marca mixta AUSTRALIS SEAFOODS, distintiva de vivero y crianza de peces, de la Clase 44 del Clasificador Internacional, de fecha 28 de diciembre de 2011, Nº 945.296 para la marca mixta AUSTRALIS SEAFOODS, distintiva de carnes frescas de pescados, de la Clase 29 del Clasificador Internacional, de fecha 3 de marzo de 2012, Nº 943.132 para la marca mixta AUSTRALIS MAR, distintiva de animales vivos, de la Clase 31 del Clasificador Internacional, de fecha 25 de enero de 2012, Nº 943.130 para la marca mixta AUSTRALIS MAR, distintiva de animales vivos, de la Clase 31 del Clasificador Internacional, de fecha 25 de enero de 2012, Nº 943.129 para la marca mixta AUSTRALIS SEAFOODS, distintiva de animales vivos, de la Clase 31 del Clasificador Internacional, de fecha 25 de enero de 2012, Nº 945.711 para la marca mixta AUSTRALIS SEAFOODS, distintiva de vivero y crianza de peces, de la Clase 44 del Clasificador Internacional, de fecha 28 de diciembre de 2011, Nº 945.491 para la marca mixta AUSTRALIS SEAFOODS, distintiva de carnes frescas de pescado, de la Clase 29 del Clasificador Internacional, de fecha 28 de diciembre de 2011, y de los nombres de dominio CL chileanseafood.cl, australismar.cl, solicitado con fecha 3 de diciembre de 2007, piscisaustralis.cl, solicitado con fecha 21 de junio de 2010,

australisseafoods.cl, solicitado con fecha 22 de septiembre de 2010, australis-seafoods.cl, solicitado con fecha 22 de septiembre de 2010, grupoaustralis.cl, solicitado con fecha 22 de septiembre de 2010, grupo-australis.cl, solicitado con fecha 22 de septiembre de 2010, pisciculturaaustralis.cl, solicitado con fecha 28 de julio de 2011 y australisfoods.cl, solicitado con fecha 22 de septiembre de 2011. Agrega que Australis Seafoods S.A., es una empresa líder en la comercialización de productos del mar, con una presencia económica relevante en esta industria y a nivel de mercado de valores, por lo que de otorgarse el dominio pedido a Fernando Alberto Ibarra Díaz, Comercializadora de Productos del Mar E.I.R.L., se va a provocar confusión en Internet, y se va a desconocer el estatuto constitucional y legal que ampara a sus signos distintivos, y cita el artículo 19 N° 25 de la Constitución Política y disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial N° 19.039.

TERCERO: Que, la primera solicitante Fernando Alberto Ibarra Díaz, Comercializadora de Productos del Mar E.I.R.L., en su escrito de contestación de demanda argumenta que ha pedido el nombre de dominio “CHILEANSEAFOODS.CL”, de buena fe, y que éste refriere a su razón social, que corresponde a Fernando Alberto Ibarra Díaz, Comercializadora de Productos del Mar E.I.R.L, también con nombre de fantasía “Chilean Seafood E.I.R.L.”, y agrega que utiliza dichas denominaciones en sus facturas comerciales, tarjetas de visita comercial, entre otros documentos que acompaña. Agrega que la denominación CHILEANSEAFOODS.CL, puede diferenciarse adecuadamente de las marcas y nombres de dominio inscritos por Australis Seafoods S.A., por lo que de otorgarse a la primera solicitante no se provocará confusión en los usuarios de Internet.

CUARTO: Que, en definitiva la materia debatida se reduce a determinar si el dominio CHILEANSEAFOOD.CL, puede coexistir con el dominio CHILEANSEAFOODS.CL, en poder de un tercero distinto a la oponente de autos.

SEXTO: Que, cabe considerar que de acuerdo a la entidad internacional Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, también Corporación de Internet para la Asignación de Nombres de Dominio , “ICANN”, define en su glosario el nombre de dominio como: “Identificador único que posee un

conjunto de propiedades que permiten que las computadoras realicen conversiones", y agrega que: "Habitualmente, la propiedad asociada al nombre de dominio es una dirección de IP; por ejemplo, "208.77.188.103". Eso permite que las computadoras puedan convertir el nombre de dominio en una dirección de IP".

SEPTIMO: Que, en este sentido, los nombres de dominio de Internet son direcciones fáciles de recordar por los usuarios, y suelen utilizarse para identificar sitios Web, y cumplen también una función distintiva para los fines de comunicación entre el titular y los usuarios de Internet. Que, en este sentido, en principio no se divisan obstáculos, para que dos o más personas detenten nombres de dominios semejantes, pero con algún carácter que le otorgue distintividad para diferenciar uno de otro. Así en la base de datos de NIC Chile, se puede constatar que existen varios nombres de dominio con una raíz común, que comparten varios titulares, pero con algún elemento que los distingue, por lo que en el caso en análisis, resulta plausible otorgar el dominio pedido al primer solicitante, toda vez y habida cuenta que la firma oponente Australios Seafoods S.A., no tiene registrada la marca comercial "CHILEANSEAFOODS", ante la autoridad marcaria competente INAPI. Más aún, consta de la base de datos computacionales de INAPI, que no se encuentra registrada en Chile como marca comercial las denominaciones CHILEANSEAFOOD ni CHILEANSEAFOODS, por lo que no se pueden alegar derechos preexistentes a nivel de marcas comerciales, para sostener que debe asignarse a un titular en perjuicio de otro.

OCTAVO: Que, cabe también considerar que a nivel de nuestro derecho positivo interno, el artículo 8 del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, en su artículo 8 otorga un reconocimiento y amparo al nombre comercial de las personas, y que señala: "*El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fabrica o de comercio*". Que asimismo, y como es de conocimiento en la materia, se encuentra en actual tramite legislativo un proyecto de ley que sustituye la Ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial, y en su artículo 69 define el nombre comercial como signo distintivo, y señala: "*Se entenderá por nombre comercial un signo o una*

combinación de signos que identifica a una empresa o establecimiento en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de la demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares".

NOVENO: Que, en consecuencia una nueva tendencia en nuestro derecho de propiedad industrial y societario chileno, se orienta a la protección de los nombres comerciales, como ocurre en el caso en conflicto, y en que ante los argumentos presentados por las partes en conflicto, este caso puede ser resuelto razonablemente amparando precisamente a la primera solicitante en su pretensión de registrar su nombre comercial como nombre de dominio CL, ya que el dominio CHILEANSEAFOODS, es correspondiente con el nombre comercial de fantasía CHILEAN SEAFOOD E.I.R.L., según se ha acreditado con la prueba documental de fojas 98 a 103 de autos.

DECIMO: Que, finalmente a mayor abundamiento, y a modo de argumento residual, a la primera solicitante Fernando Alberto Ibarra Díaz, Comercializadora de Productos del Mar E.I.R.L., le asiste también el derecho preferente para el registro del dominio CHILEANSEAFOODS.CL, amparado en el principio "primero en el tiempo, primero en el derecho".

PARTE RESOLUTIVA:

Po restas consideraciones y de conformidad al mérito del proceso y lo dispuesto en los artículos160, 170 y 636 a 640 del Código de Procedimiento Civil, 222 y 223 inciso 3º del Código Orgánico de Tribunales, se resuelve:

1.- Que se rechaza la demanda de asignación del dominio presentada por la segunda solicitante Australis Seafoods S.A.; y,

2.- Se acoge la solicitud de asignación del nombre de dominio presentada por la primera solicitante, Fernando Alberto Ibarra Díaz, Comercializadora de Productos del Mar E.I.R.L., asignándole el nombre de dominio CHILEANSEAFOODS.CL.

En materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a las partes mediante correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma.

Archívese el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman como testigos Alejandra Loyola Ojeda y Andrés Torres Ríos, autorizando la sentencia.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Andrés Torres Ríos